

WIPO



CLIM/GTP/24/7

ORIGINAL: English

DATE: January 16, 2004

E

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
GENEVA

**SPECIAL UNION FOR THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND
SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS
(NICE UNION)**

PREPARATORY WORKING GROUP

**Twenty-Fourth Session
Geneva, April 19 to 23, 2004**

PROPOSAL FOR THE TRANSFER OF THE CLASS HEADING “LEGAL SERVICES”
AND RELATED INDICATIONS FROM CLASS 42 TO CLASS 45

Document prepared by the International Bureau

1. The objective of this proposal, submitted by the International Bureau, is to transfer the Class Heading “Legal services” from Class 42 to Class 45. This amendment would imply, besides the transfer of the concerned indications, changes in the class headings and in the explanatory notes of both classes.
2. When the Committee of Experts of the Nice Union decided, at its seventeenth session held in 1995, to restructure Class 42 and create Classes 43 to 45, “Legal services” were left in Class 42. The Committee of Experts agreed to compromise at that time, since nine present and voting countries out of twenty would have preferred to see “Legal services” in Class 45 together with “Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals” (see paragraph 32 of document CLIM/CE/XVII/5).

3. Meanwhile, “Legal services” are increasingly being considered by applicants and Trademark Offices as services rendered by lawyers or law firms to individuals or groups of individuals, organizations and enterprises, easier to assimilate to the services existing in Class 45 than to those listed in Class 42, which seems to be more appropriate for services rendered by experts in the scientific and technological fields.

4. Moreover, in certain cases, social services are combined with legal services like in the case of “*Adoption agency services*”, which are already in Class 45. In other cases, certain firms offer “*Litigation services*” (Class 42) or litigation support services, which may range from representation of a client by a lawyer at a lawcourt to “*Investigation services*” (Class 45) and providing expert testimony and witness services to lawfirms.

5. Consequently, the International Bureau proposes the changes to the eighth edition of the Nice Classification as contained in the Annex to this document.

6. *The Preparatory Working Group is invited to consider the above-mentioned proposal and decide thereon.*

[Annex follows]

ANNEX/ANNEXE

PROPOSAL FOR THE TRANSFER OF THE CLASS HEADING “LEGAL SERVICES”
AND RELATED INDICATIONS FROM CLASS 42 TO CLASS 45/
PROPOSITION DE TRANSFERT DE L’INTITULÉ DE CLASSE “SERVICES JURIDIQUES”
ET DES INDICATIONS S’Y RAPPORTANT DE LA CLASSE 42 À LA CLASSE 45

**New Headings of Classes 42 and 45 and new Explanatory Notes/
Nouveaux intitulés des classes 42 et 45 et nouvelles notes explicatives**

CLASS 42

Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software.

Explanatory Note

Class 42 includes mainly services provided by persons, individually or collectively, in relation to the theoretical and practical aspects of complex fields of activities; such services are provided by members of professions such as chemists, physicists, engineers, computer specialists, etc.

This Class includes, in particular:

- the services of engineers who undertake evaluations, estimates, research and reports in the scientific and technological fields;
- scientific research services for medical purposes.

This Class does not include, in particular:

- business research and evaluations (Cl. 35);
- word processing and computer file management services (Cl. 35);
- financial and fiscal evaluations (Cl. 36);
- mining and oil extraction (Cl. 37);
- computer (hardware) installation and repair services (Cl. 37);
- services provided by the members of professions such as medical doctors, veterinary surgeons, psychoanalysts (Cl. 44);
- medical treatment services (Cl. 44);
- garden design (Cl. 44);
- legal services (Cl. 45).

New Headings of Classes 42 and 45 and new Explanatory Notes/
Nouveaux intitulés des classes 42 et 45 et nouvelles notes explicatives

CLASSE 42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;

services d'analyses et de recherches industrielles;

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Note explicative

La classe 42 comprend essentiellement les services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d'activités; de tels services sont rendus par des représentants de professions tels que chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens, etc.

Cette classe comprend notamment :

- les services d'ingénieurs qui se chargent d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique et technologique;
- les services de recherche scientifique à buts médicaux.

Cette classe ne comprend pas notamment :

- les recherches et évaluations en affaires commerciales (cl. 35);
- les services de traitement de texte et de gestion de fichiers informatiques (cl. 35);
- les évaluations en matière financière et fiscale (cl. 36);
- les services d'extraction minière et pétrolière (cl. 37);
- les services d'installation et de réparation d'ordinateurs (cl. 37);
- les services rendus par des représentants de professions tels que médecins, vétérinaires, psychanalystes (cl. 44);
- les services de traitements médicaux (cl. 44);
- les services rendus par des jardiniers-paysagistes (cl. 44);
- les services juridiques (cl. 45).

New Headings of Classes 42 and 45 and new Explanatory Notes/
Nouveaux intitulés des classes 42 et 45 et nouvelles notes explicatives

CLASS 45

Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals;
security services for the protection of property and individuals;
legal services.

Explanatory Note

This Class includes, in particular:

- investigation and surveillance services relating to the safety of persons and entities;
- services provided to individuals in relation with social events, such as social escort services, matrimonial agencies, funeral services;
- services rendered by lawyers to individuals, groups of individuals, organizations and enterprises.

This Class does not include, in particular:

- professional services giving direct aid in the operations or functions of a commercial undertaking (Cl. 35);
- services relating to financial or monetary affairs and services dealing with insurance (Cl. 36);
- escorting of travellers (Cl. 39);
- security transport (Cl. 39);
- services consisting of all forms of education of persons (Cl. 41);
- performances of singers or dancers (Cl. 41);
- services provided by others to give medical, hygienic or beauty care for human beings or animals (Cl. 44);
- certain rental services (consult the Alphabetical List of Services and General Remark (b) relating to the classification of services).

New Headings of Classes 42 and 45 and new Explanatory Notes/
Nouveaux intitulés des classes 42 et 45 et nouvelles notes explicatives

CLASSE 45

Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus;

services de sécurité pour la protection des biens et des individus;

services juridiques.

Note explicative

Cette classe comprend notamment :

- les services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes et des collectivités;
- les services rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales, services funéraires;
- les services rendus par des juristes à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des entreprises.

Cette classe ne comprend pas notamment :

- les services professionnels donnant une aide directe dans les opérations ou fonctions d'une entreprise commerciale (cl. 35);
- les services en rapport avec les affaires financières ou monétaires et les services en rapport avec les assurances (cl. 36);
- les services d'accompagnement de voyageurs (cl. 39);
- les services de transport sécurisé (cl. 39);
- les services d'éducation d'individus, sous toutes leurs formes (cl. 41);
- les prestations de chanteurs ou de danseurs (cl. 41);
- les services rendus par des tiers qui assurent des soins médicaux, d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux (cl. 44).
- certains services de location (consulter la liste alphabétique des services et la remarque générale b) relative au classement des services).

[Changes in the alphabetical list follow/
Les changements à la liste alphabétique suivent]

PART A/PARTIE A

CHANGES IN THE ALPHABETICAL LIST OF SERVICES/
CHANGEMENTS À APPORTER À LA LISTE ALPHABÉTIQUE DES SERVICES

**Category 1 – New indications adopted in Class 42 by the Committee of Experts
of the Nice Union at its nineteenth session^{*}, to be introduced in Class 45/
1^{re} Catégorie – Nouvelles indications adoptées dans la classe 42 par le Comité d’experts de
l’Union de Nice lors de sa dix-neuvième session^{*}, à introduire dans la classe 45**

	Proposal/ Proposition	Class/ Classe	Indication
	DE-1-022	45 instead of 42	Licensing of computer software [legal services] Computer software (Licensing of –) [legal services] concession de licences de logiciels [services juridiques] licences de logiciels (concession de –) [services juridiques]
	DE-1-025	45 instead of 42	Registration of domain names Domain names (Registration of –) enregistrement de noms de domaine noms de domaine (enregistrement de –)

[Category 3 follows/
La catégorie 3 suit]

* See page 13 of Annex IV of document CLIM/CE/19/6./
Voir la page 13 de l’annexe IV du document CLIM/CE/19/6.

Category 3 – Modifications of existing indications/
3^e Catégorie – Modifications d'indications existantes

	Prop. No./ Prop. n°	Class/ Classe	Basic No./ N° de base	Indication
	WO-3-001	42	420174	Transfer A0051 “Arbitration services” to Class 45 Transférer A0087 “arbitrage (services d’ –)” dans la classe 45
	WO-3-002	42	420172	Transfer I0029 “Intellectual property consultancy” and C0100 “Consultancy (Intellectual property –)” to Class 45 Transférer C0087 “conseils en propriété intellectuelle” et P0100 “propriété intellectuelle (conseils en –)” dans la classe 45
	WO-3-003	42	420015	Transfer C0107 “Copyright management” and M0011 “Management (Copyright –)” to Class 45 Transférer G0012 “gérance de droits d’auteur”, A0108 “auteur (gérance de droits d’ –)” et D0065 “droits d’auteur (gérance de –)” dans la classe 45
	WO-3-004	42	420150	Transfer L0020 “Licensing of intellectual property” and I0030 “Intellectual property (Licensing of –)” to Class 45 Transférer L0011 “licences de propriété intellectuelle (concession de –)” et P0099 “propriété intellectuelle (concession de licences de –)” dans la classe 45
	WO-3-005	42	420196	Transfer I0031 “Intellectual property watching services” to Class 45 Transférer S0049 “surveillance (services de –) en matière de propriété intellectuelle” et P0101 “propriété intellectuelle (services de surveillance en matière de –)” dans la classe 45

Part A/Partie A
page 3

	Prop. No./ Prop. n°	Class/ Classe	Basic No./ N° de base	Indication
	WO-3-006	42	420078	Transfer L0014 “Legal research” to Class 45 Transférer R0025 “recherches légales” et J0011 “judiciaires (recherches –)” dans la classe 45
	WO-3-007	42	420041	Transfer L0015 “Litigation services” to Class 45 Transférer C0109 “contentieux (services de –)” dans la classe 45

[Part B follows/
La partie B suit]

	Prop. No./ Prop. n°	Class/ Classe	Place/ Endroit	Proposal/ Proposition
	WO-9	42	Explanatory Note Note explicative	<p>Replace: “Class 42 includes mainly services provided by persons, individually or collectively, in relation to the theoretical and practical aspects of complex fields of activities; such services are provided by members of professions such as chemists, physicists, engineers, computer specialists, lawyers, etc.” with “Class 42 includes mainly services provided by persons, individually or collectively, in relation to the theoretical and practical aspects of complex fields of activities; such services are provided by members of professions such as chemists, physicists, engineers, computer specialists, etc.”</p> <p>Remplacer : “La classe 42 comprend essentiellement les services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d’activités; de tels services sont rendus par des représentants de professions tels que chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens, juristes, etc.” par “La classe 42 comprend essentiellement les services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d’activités; de tels services sont rendus par des représentants de professions tels que chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens, etc.”</p>
	WO-10	42	Explanatory Note Note explicative	<p>Under “<i>This class does not include, in particular:</i>” add: “– legal services (Cl. 45).”</p> <p>Sous “<i>Cette classe ne comprend pas notamment :</i>” ajouter : “– les services juridiques (cl. 45).”</p>

Part B/Partie B
page 3

	Prop. No./ Prop. n°	Class/ Classe	Place/ Endroit	Proposal/ Proposition
	WO-11	45	Class Heading Intitulé de la classe	Replace: “Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals.” with “Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals; legal services.” Remplacer : “Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.” par “Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services juridiques.”
	WO-12	45	Explanatory Note Note explicative	Under “ <i>This class includes, in particular:</i> ” add: “– services rendered by lawyers to individuals, groups of individuals, organizations and enterprises.” Sous “ <i>Cette classe comprend notamment :</i> ” ajouter : “– les services rendus par des juristes à des individus, des groupes d’individus, des organisations ou des entreprises.”
	WO-13	45	Explanatory Note Note explicative	Under “ <i>This class does not include, in particular:</i> ” delete: “– legal services (Cl. 42);” Sous “ <i>Cette classe ne comprend pas notamment :</i> ” supprimer : “– les services juridiques (cl. 42);”